



Trabajo Fin de Grado

Análisis de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre caducidad de la marca por falta de uso

Autor

Alba Melic Serrano

Director

Mario Varea Sanz

Facultad de Derecho

2018-2019

ÍNDICE

LISTADO DE ABREVIATURAS	5
I. INTRODUCCIÓN	6
1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO FIN DE GRADO	6
2. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA	6
3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.....	7
II. NOCIONES GENERALES	8
1. CONCEPTO Y FUNCIONES DE MARCA.....	8
2. LA INCIDENCIA DE LA REFORMA DEL AÑO 2019 DE LA LEY DE MARCAS EN LA CADUCIDAD POR LA FALTA DE USO DE LA MARCA	11
3. USO DE LA MARCA.....	13
3.1. Uso efectivo.....	16
3.2 Uso de la marca por un tercero	17
3.3. Internet y uso de la marca.....	18
4. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE USO DE LA MARCA: CADUCIDAD	19
4.1. Caducidad parcial de la marca.....	21
4.2. Improcedencia de caducidad marcaria	22
4.3. Carga de la prueba en los procedimientos de caducidad.....	23
III. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL	24
1- CADUCIDAD DE LA MARCA POR FALTA DE USO	25
1.1. STS. Sala de lo Civil, 8 de febrero de 2017, 415/2017	25
1.2. STS. Sala de lo Civil, 22 de diciembre de 2015, 5416/2015.....	27
1.3. STS. Sala de lo Civil, 17 de junio de 2014, 3161/2014.....	31
1.4. STS. Sala de lo Civil, 18 de junio de 2010, 3281/2010.....	33

2- CADUCIDAD PARCIAL DE LA MARCA POR FALTA DE USO	
2.1. STS. Sala de lo Civil, 2 de julio de 2013, 3871/2013	36
2.2 STS. Sala de lo Civil, 10 de mayo de 2010, 2291/2010	38
3- FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA EJERCER CADUCIDAD	41
STS. Sala de lo Civil, 3 de abril de 2019, 3589/2019	41
IV. CONCLUSIÓN	42
V. BIBLIOGRAFÍA	45

LISTADO DE ABREVIATURAS

Art.	Artículo
Arts.	Artículos
AP	Audiencia Provincial
BOE	Boletín Oficial del Estado
Cap.	Capítulo
CC	Código Civil
CE	Constitución Española
Etc.	Etcétera
LC	Ley Concursal
LEC	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LM 2001	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
LM 2019	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, reformada.
Núm.	Número
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
Pág.	Pág.
Pp.	Páginas
S.	Sentencia
SS.	Sentencias
ss.	Siguientes
SAP	Sentencia Audiencia Provincial
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
STJCE	Sentencia Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
STJUE	Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TFG	Trabajo Fin de Grado
TC	Tribunal Constitucional
TS	Tribunal Supremo
UE	Unión Europea

I. INTRODUCCIÓN

1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO FIN DE GRADO

La cuestión principal abordada en este Trabajo Fin de Grado (en adelante TFG) es el análisis de forma sintética de los recientes pronunciamientos jurisprudenciales acerca de la caducidad de la marca como consecuencia de la falta de uso de la misma. Para proceder a realizar dicho análisis primero se establecen unas nociones básicas para conocer el concepto de marca, así como sus funciones y la obligación de usarla. A su vez se mencionan cuáles son las consecuencias de no usar la marca haciendo especial referencia a la referida en éste trabajo, la caducidad.

Una vez establecidas las nociones básicas para conocer el ámbito de desarrollo del trabajo, se procede realizar el análisis jurisprudencial de diversas sentencias que han revestido de especial importancia en el tema de la caducidad de la marca.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA

En pleno siglo XXI son constantes los cambios y la continua evolución que sufre el mundo de las marcas. La facilidad y accesibilidad a Internet, a recursos gráficos y digitales ha llevado a un auge de marcas y nuevos diseños a patentar. Ha llegado un punto en el que son tantas las marcas que se ofrecen en el mercado que han surgido conflictos de plagio, duplicidad...

Sería un problema que marcas que surgieron, por ejemplo, hace 50 años y que ya no son explotadas, ni de manera continuada ni ocasional, no pudieran ser empleadas por otros empresarios. Ante tal situación la legislación de Marcas prevé la obligación de usar la marca y por consiguiente, también una serie de consecuencias ante el incumplimiento de tal obligación.

La caducidad de una marca supone la oportunidad a jóvenes emprendedores de usar marcas antiguas que han caído en desuso o que simplemente han desaparecido. Sin posibilidades como ésta, la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) tendrían gran cantidad de marcas registradas e inutilizadas.

En el ámbito personal, he decidido solicitar el área de Derecho Mercantil para realizar mi TFG porque en tercero, cuando cursé las asignaturas de Derecho Mercantil I y II, despertó en mí una gran curiosidad el mundo de las marcas, las patentes, la publicidad... y la propiedad intelectual en general.

Le comenté todas mis inquietudes a mi tutor del TFG y enseguida me sugirió diversas ideas al respecto. Decidí escoger el tema de «Análisis de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre caducidad de la marca por la falta de uso» porque cursando la asignatura realicé diversas prácticas basadas en casos reales sobre la falta de uso de la marca y me pareció un tema muy interesante. Al realizar este trabajo voy a poder profundizar más sobre las consecuencias del desuso de la marca y voy a poder investigar acerca de la importancia del uso y del monopolio que supone el otorgar un signo bajo el concepto de marca a su titular.

3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO

El presente TFG supone un análisis del Derecho positivo y jurisprudencial en relación con la cuestión tratada que es la caducidad de la marca por falta de uso. Para el desarrollo del trabajo he tomado como referencia diversos estudios doctrinales publicados, así como revistas, artículos y jurisprudencia con la finalidad de conocer las cuestiones más relevantes de la caducidad de la marca, así como las diferentes interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales.

Este trabajo, tras la introducción, se divide en dos títulos principales con sus respectivos epígrafes. El trabajo comienza exponiendo unas nociones generales para situarnos en el contexto del uso de la marca, sus efectos y sus consecuencias por no uso. Tras ello se analiza la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo respecto a la caducidad de la marca por falta de uso efectivo. Lo que se pretende con el trabajo es alcanzar un conocimiento válido y cierto sobre el tema principal a través de las diversas sentencias que se han ido dictando a lo largo de los años sobre el desuso de la marca, con especial referencia a las más recientes.

II. NOCIONES GENERALES

1. CONCEPTO Y FUNCIONES DE MARCA

El concepto de marca es flexible y dinámico en el tiempo, por ello no existe una definición que sea considerada válida de forma universal. Ni doctrina ni jurisprudencia han conseguido llegar a un acuerdo unánime sobre lo que se puede entender por marca.

Desde la perspectiva legal, en España el concepto de marca aparece recogido en el artículo 4 de la Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre (en adelante LM 2001), precisamente así titulado: «concepto de marca». Este precepto fue uno de los afectados por la reforma introducida por Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (en adelante LM 2019). Y esa reforma se tradujo precisamente en sustituir la redacción anterior, que sí que daba un concepto de marca, pasando a la actualmente vigente, en la que lo que se hace es fijar los requisitos necesarios para que un signo se pueda considerar marca. En cualquier caso, eso no debe entenderse que afecte al papel de ese precepto como delimitador del concepto de marca.

La OEPM se refiere a la marca como un signo distintivo que protege mediante títulos que son otorgados por el Estado y confieren a al titular el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico a la vez que impide a terceros la utilización de dichos signos protegidos. Además atribuyen a la marca la propiedad que permite distinguir a los empresarios sus productos o servicios de otros productos o servicios de sus competidores.¹

En el citado artículo 4 LM 2019 es donde se establece que pueden constituir como marca los signos como las palabras, los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, con la condición de que dichos signos sean apropiados para dos funciones que principalmente son:

¹ <https://www.oepm.es/es/index.html>, fecha de consulta 20 de mayo 2019.

- La primera, distinguir los productos o los servicios que facilita una empresa de los de otras empresas.
- La segunda, para ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Hay que tener presente que las marcas no van a servir únicamente para proteger el interés del titular que las inscribe en el registro sino que también va a proteger el interés general de los consumidores. Consecuencia de ello se podría decir que no estamos ante un derecho que pueda ser considerado estático sino que el registro de una marca va a obligar al efectivo uso de la misma. La finalidad de la referida obligación es evitar la existencia de «marcas muertas», carentes de actividad, que causarían un efecto negativo en el mercado impidiendo el registro de otros signos distintivos.²

En el art. 4 de la LM 2001 se recogía la necesidad de «representación gráfica», sin embargo, en la LM 2019 se elimina dicho concepto. Este cambio en el concepto de marca ya se había dado con anterioridad; de hecho el autor Fernández Novoa consideró que la Ley 32/88 contenía un concepto expansivo de la marca, mientras que la Directiva 89/104/CEE al incluir la necesidad de que el signo fuera susceptible de representación gráfica consiguió un concepto restrictivo de marca.³ Ahora, de nuevo, estamos ante un concepto expansivo de marca.

Por lo que se refiere a las funciones de la marca, las mismas no están reconocidas de forma tasada en la legislación. Eso no obsta para que se puedan identificar una serie de funciones. Entre las diversas funciones de la marca destacar las cuatro principales⁴ que se pueden englobar en:

- Función de identificación y distinción de productos o servicios.
- Función indicadora del origen y prestigio empresarial
- Función informativa de la naturaleza, calidad y característica de un producto.
- Función de mecanismo publicitario para el reclamo de los consumidores.

² GARCÍA-CRUCES, J.A., «La Caducidad de la marca por falta de uso» en *Libro Homenaje al Profesor, Dr. Alberto Bercovitz Rodríguez Cano*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2004, pp. 473-476

³ FERNÁNDEZ NOVOA C. *Tratado sobre el Derecho de Marcas*. Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 37

⁴ <http://convelia.com/la-marca-concepto-funciones-y-exito>, fecha de consulta 22 de mayo de 2019.

Haciendo referencia a ésta última función se puede entender que la marca desempeña un papel informativo a través de la cual se hace saber a los consumidores que todos los productos correspondientes a una marca serán distribuidos de forma monopolística por esa empresa. Por ello, es en el mercado donde los consumidores perciben los signos y asocian a ellos los diferentes productos, permitiéndoles distinguir unos de otros.⁵

A la distinción que se realiza en el mercado va directamente unida la reputación y el prestigio de la marca, por ello las marcas incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos ya que garantizan la buena reputación de los productos relacionados con una determinada marca.

Para crear una marca exitosa no es suficiente con tener una idea creativa, una buena inversión y protección legal, es necesario mucho más. Es imprescindible que las marcas se queden en la mente de los consumidores y sean a su vez capaces de representar un buen producto y ser portavoces del valor empresarial. Para conseguirlo se necesita brevedad y concisión, facilidad en la comprensión, lectura y pronunciación.

La tarea de seleccionar y crear una marca es un proceso sumamente delicado ya que tiene que conseguir un doble objetivo: atraer el interés del consumidor y a la vez otorgarle la confianza necesaria para adquirir sus productos o servicios.⁶

⁵ GARCÍA-CRUCES, J.A., «La Caducidad de la marca por falta de uso #» cit. p. 473-480

⁶ <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/fo-article-798.pdf>, fecha de consulta 22 de mayo de 2019.

2. LA INCIDENCIA DE LA REFORMA DEL AÑO 2019 DE LA LEY DE MARCAS EN LA CADUCIDAD POR LA FALTA DE USO DE LA MARCA

Como he mencionado en el apartado anterior la LM 2001 sufrió una reforma importante en el año 2019. La LM 2001 facilitó la eliminación de trabas a la libre circulación de mercancías y servicios. Sin embargo, con el paso de los años, desde la Unión Europea se ha considerado necesario un cambio en algunos de los artículos de dicha ley. Una de las motivaciones que ha fomentado el referido cambio es que se busca aproximar tanto las disposiciones de derecho material como las de carácter procedimental.⁷ Entró en vigor la nueva Ley de Marcas el 14 de enero de 2019, mediante la que se traspuso la Directiva (UE) 2015/2536 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, al derecho español.

Son muchas las novedades que ha aportado esta reforma del año 2019, porque son muchos los artículos que han sufrido modificaciones. Entre ellas, destacar la mencionada en el apartado anterior referida a la eliminación de la necesidad de representación gráfica de la marca; se amplían las posibilidades de representar el signo a efectos del registro (no solo se requiere representación gráfica), se elimina la distinción entre marca notoria y renombrada, se amplía la prohibición de registro basada en funcionalidad, se establece que el derecho de marca no eximirá de responsabilidad a su titular por la violación de otros derechos de propiedad tanto industrial como intelectual que tengan fecha de prioridad anterior....⁸

A pesar de la gran cantidad de novedades introducidas por la reforma, haciendo referencia al objeto de este trabajo especial mención merece la modificación sufrida en el art. 39 LM 2019. En el citado artículo se elimina la palabra «real» a la hora de establecer la obligación del uso de la marca. La nueva redacción de este artículo obliga a un uso efectivo de la marca registrada eliminando todo indicio de la palabra real. A continuación se exponen ambas redacciones para establecer una sencilla comparación entre ellas.

⁷ OLARTE SOTO, E. « Novedades en materia de derecho de marcas tras la aprobación del Real Decreto-ley 23/2018 » en *Unir Revista*, Fundación Unir, 22 de enero de 2019, p. 1.

⁸ «Entra en vigor la reforma de la Ley de Marcas» en *BlogCuatroCasas*, 2019. Dirección <https://blog.cuatrocasas.com/propiedad-intelectual/entra-vigor-la-reforma-la-ley-marcas/>, consultada el 19/06/2019, 10:15 horas.

Mientras en el art. 39 de la LM 2001 se establecía: *Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.*⁹

En el art. 39 de la LM 2019 se recoge: *Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.*

Otra de las novedades surgidas con la reforma del año 2019 es que queda regulada la legitimación para poder pedir la nulidad o la caducidad de la marca por falta de uso; así se introduce en la modificación del artículo 3 de la LM 2001. En la nueva redacción del artículo 3 LM 2019 se establece que puede solicitar la nulidad o caducidad cualquier persona física o jurídica.

En la web de la OEPM se recoge una modificación de competencia para su entrada en vigor en enero de 2023. Se prevé que la competencia administrativa para tramitar las solicitudes y declarar la nulidad o caducidad de la marca o nombres comerciales registrados será una competencia directa de la OEPM.¹⁰

⁹ Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre, BOE, núm. 294, 2002.

¹⁰ Nota informativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas, sobre las principales novedades introducidas por el real decreto-ley 23/2018 de modificación de la ley 17/2001 de marcas.

3. USO DE LA MARCA

Qué se entienda por uso de la marca ha de delimitarse a partir del art. 39 LM, que, precisamente bajo ese título (*uso de la marca*) dispone en su redacción vigente que:

«1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

2. La fecha de cinco años a que se refiere el apartado anterior, se iniciará a partir del día en que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotará en el Registro de Marcas.

3. Serán igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el apartado 1:

a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use.

b) poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de exportación.

4. El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.

5. Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada».

Es decir, se entiende que hay uso de la marca cuando se dan una serie de notas, a las que nos vamos a referir a continuación.

En primer lugar, el uso de la marca debe ser efectivo. De acuerdo con la LM 2001, concretamente con fundamento en su artículo 39, el uso de la marca debía ser efectivo y real. Sin embargo con la LM 2019 se eliminó el término real para establecer la única obligación de un uso de marca efectivo. La finalidad de la institución de la obligación del uso de la marca es principalmente adecuar la realidad formal del registro a la realidad del mercado. Para poder hacer esto era necesario consolidar por un lado la marca como bien inmaterial que identifica los productos a ojos de los consumidores y por otro, aliviando la saturación de marcas inactivas del propio registro, que podrían suponer un obstáculo a la actividad empresarial de terceros que deseen operar en el mercado registrado nuevas marcas.

En cuanto al signo que debe ser utilizado, lógicamente ha de tratarse del signo registrado, aunque ello no obsta a que se puede emplear un signo que contenga variaciones, siempre y cuando no difiera en elementos que alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la que fue registrada

Desde la perspectiva subjetiva, dicho uso efectivo de la marca, se prevé inicialmente que ha de ser por el titular de la misma. Sin embargo, la propia Ley considera igualmente satisfecha esta exigencia si la usa un tercero con el consentimiento del titular.

Ese uso de la marca además tiene un condicionante temporal que es que debe ser usada antes de que transcurran 5 años desde la fecha de registro o con posterioridad no puede estar suspendido más de 5 años.¹¹

Finalmente, también existe un condicionante de territorialidad. A fin de evitar la caducidad de la marca se tiene que satisfacer la exigencia de territorialidad, es decir, deberá actuarse en España. Ahora bien, se debe tener presente la situación contenida en el art. 39.3.b) LM 2019 donde se reconoce como uso de la marca a los efectos previsto en la Ley poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de exportación.

¹¹ Ese plazo de 5 años como dice el art. 39.2 se inicia cuando el registro de la marca se haga firme.

Para garantizar el mantenimiento de los derechos sobre una marca además de concurrir el requisito temporal de los 5 años y el requisito territorial que exige el uso de la marca en España, el titular de la marca puede implementar medidas que asegurarán sus derechos:¹²

- Uso diligente de las marcas: se deben utilizar en conexión con los productos y servicios que protegen y en la forma en la que fueron registradas. Además es necesario un uso real y efectivo.
- Capacidad de probarlo: es necesario recopilar y conservar pruebas y evidencias del uso de la marca, que incluyan fecha o lugar que fueron distribuidos.
- Crear política de gestión y supervisión de la cartera de marca: es necesario que las marcas contribuyan a diseñar una estrategia de protección adecuada.

El autor Fernández Novoa asignaba como finalidad esencial de la obligación de uso de la marca la de «aproximar la realidad formal del registro a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado»¹³

Es lógico que se obligue a usar la marca, bien al titular, bien a un tercero para mantener su vigencia. De hecho la doctrina se ha pronunciado al respecto defendiendo la mencionada exigencia como un mecanismo totalmente necesario para contribuir a consolidar una marca como bien inmaterial ya que el uso efectivo ayuda a divulgar y difundir la marca entre las empresas y en el mercado dando como resultado una vinculación entre el signo y el producto o servicio.¹⁴

En conclusión, la obligación de usar una marca de forma efectiva y la necesaria consecuencia de castigar su incumplimiento, obedece al propio fundamento de la marca porque tiene la función de realizar una actividad competitiva en el mercado. Tan importante es el uso de la marca que, si se demuestra su desuso, se puede llegar a perder el derecho de exclusiva al uso de la misma.

¹² <http://blog.garrigues.com/como-evitar-la-caducidad-de-una-marca-por-falta-de-uso/>, fecha de consulta 29 de junio de 2019.

¹³ FERNÁNDEZ NOVOA C. *Tratado sobre el Derecho de Marcas*. Marcial Pons, Madrid, 2001.

¹⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, B. «Ley de Marcas» en *Caducidad de la Marca*, Concepción Rodríguez, J.L.(Coord.) Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, Madrid, 2004, pp. 275-280

3.1. Uso efectivo

La obligación de usar la marca se concreta en que ese uso ha de ser efectivo, es decir, que sea utilizado con relativa intensidad y no a título aparente.¹⁵

Por tanto, tener en cuenta que la ley cuando obliga a usar la marca se está refiriendo a un uso efectivo, no a cualquier uso. Se entiende por «efectivo» una repercusión en el mercado¹⁶. Por ello habría que negar cualquier relevancia al uso de la marca que no trascendiera en el mercado. El uso efectivo supone que la marca esté presente en una parte sustancial del territorio en el que esté protegida, cumpliendo la función esencial que le caracteriza, es decir, identificar el origen comercial del producto o servicio.¹⁷

La jurisprudencia también se ha pronunciado y para que exista un uso efectivo de la marca, ésta se tiene que manifestar públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir la función para la cual se le reconoció a su titular el derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir con las exigencias legales una utilización aparente de la marca dirigida tan solo a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo.¹⁸

Se entiende por «efectivo» un uso que no tenga carácter meramente simbólico, que su única finalidad no sea mantener los derechos conferidos por la marca.¹⁹ En la misma línea no es válido un uso mínimo e insuficiente.²⁰ Una marca es objeto de uso efectivo, cuando, en consonancia para lo que ha sido registrada, se utiliza con la

¹⁵ FERRANDIS GONZÁLEZ, S. SELAS COLORADO, A. ABAD REVENGA, J. *Comentarios a la Ley de Marcas*, Grupo difusión, 2002.

¹⁶ GARCÍA-CRUCES, J.A., *La Caducidad* # pág. 476-480

¹⁷ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 27 de febrero de 2002, asunto T- 99/00, Rewe-Zentral, apartado 26.

¹⁸ STS de 22 de enero 2.000, Ar/ 60/2.000. En el mismo sentido STS de 9 de julio de 2013, 4425/2013, el concepto de uso efectivo de una marca, a que se refieren los artículos 10 y 12 de la Directiva, debe interpretarse de manera uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario y, en particular, teniendo en cuenta que no merece dicha calificación el que se efectúa con carácter simbólico y con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca.

Para que el desuso de la marca de lugar a la caducidad es necesario que se alargue en el tiempo esa falta se uso, concretamente la LM requiere un plazo de 5 años desde que el registro fue firme.

Por ello es necesario continuidad en el uso de la marca.

¹⁹ STJUE de 9 de diciembre de 2008, asunto C-442/07

²⁰ STJUE de 26 de septiembre de 2013

finalidad de crear o conservar en el mercado dichos productos o servicios; excluyéndose usos de carácter simbólico.²¹

En el mismo sentido, Casado Cerviño se refiere a la marca como un derecho de propiedad industrial que solo puede cumplir sus funciones cuando se usa efectivamente en el mercado diferenciando los productos y los servicios para los que ha sido registrada. Por eso los sistemas normativos nacionales más modernos, al igual que el ordenamiento jurídico comunitario, imponen al titular registral de una marca la obligación de usarla en un plazo determinado de tiempo, concretamente como ya se ha apuntado, 5 años desde que se registró. Si esta obligación no se satisface, ya podemos adelantar que la consecuencia es que la marca quedará incurso en causa de caducidad.²²

Este autor manifiesta que la finalidad del uso de la marca se podía considerar cuádruple: eliminar del registro de marcas aquellas que no se usaran efectivamente en el mercado, permitir al signo que se consolide como bien inmaterial, que se use la marca para lo que fue creada y que haya un control por parte de la OEPM.

3.2 Uso de la marca por un tercero

Cuando en la LM se recoge la obligación de usar la marca no necesariamente tiene que ser por el titular de la misma, si no que puede ser por un tercero que cuente con su autorización.

Cuando se hace referencia al uso de la marca por un tercero tener en cuenta que es distinto al supuesto en el que el titular de la marca la cede directamente a otra persona, momento en el que sobre el titular anterior no recae ninguna obligación. En este caso se hace referencia a la cesión limitada donde el titular de la marca permite el uso o la explotación de dicha marca a un tercero sin transmitir la propiedad de la misma.²³

²¹ STJUE de 11 de marzo de 2003 y en la misma línea STJUE de 13 de septiembre de 2007

²² CASADO CERVIÑO, A. *La génesis de las normas unionistas relativas al uso obligatorio de la marca registrada*, ADI, 1976, p. 219.

²³ <https://www.elretodeemprender.com/se-puede-ceder-el-uso-de-una-marca-o-nombre-comercial/>, fecha de consulta 25 de junio de 2019.

La LM 2019 hace referencia a la posibilidad de ceder una marca a un tercero permitiendo el uso pero no transmitiendo la propiedad; a ello se refiere la Ley como «Licencia» en su artículo 48. Se puede ceder el uso de la marca bien sobre la totalidad de los productos o servicios, bien sobre una parte de los mismos. También existe la posibilidad de ceder el uso de una marca como licencia para todo el territorio español o bien para una parte del mismo. Y por último destacar que se puede ceder el uso de la marca de forma exclusiva o bien, no dando la exclusividad del uso a una única persona física o jurídica.

En cualquier caso el uso de tercero con autorización no necesariamente se debe instrumentalizar con un contrato de licencia, basta con un medio que acredite que el tercero cuenta con el consentimiento del titular de la marca para su explotación.

3.3. Internet y uso de la marca

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado en constante transformación sin trabas a la libre circulación, por ello en el ámbito del derecho de marcas y la obligación de uso surgen nuevas cuestiones a debate.

La principal ha sido Internet donde la cuestión a debate fue si utilizar un nombre de dominio similar a una marca anterior supone el uso de la misma. Ante ello se ha pronunciado la propia OEPM estableciendo distinciones entre marca y nombre de dominio. La función que cumplen los nombres de dominio no es la misma que la marca; el nombre de dominio es la dirección de internet, mientras que la marca es el signo distintivo del producto o servicio. Sin embargo, de forma excepcional, hay autores que defienden la idea de que a veces utilizar un nombre de dominio se puede considerar que realiza funciones de marca.²⁴

²⁴ CARBAJO CASCÓN, FERNANDO, *Conflicto entre signos distintivos y nombres de dominio en internet*, Aranzadi, Pamplona, 2002. En la misma línea el autor GARCÍA VIDAL en su obra *Derecho de Marcas e Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002; defiende que, dependiendo de cada supuesto va a ser posible entender que un nombre de dominio ha atendido la carga de uso de la marca que requiere el art. 39 LM.

4. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE USO DE LA MARCA: CADUCIDAD.

Es por todo lo anterior por lo que, como ya se ha señalado, se impone la obligación de usar la marca bajo la sanción de caducidad a aquellas marcas que no sean usadas por un periodo de 5 años consecutivos tras su registro. La caducidad es una sanción por la falta de uso de la marca bien por el titular bien por un tercero autorizado, que abre la posibilidad de que otros competidores adquieran la titularidad del signo²⁵ o sin necesidad de adquirir la titularidad se sirven de él.

La principal consecuencia del no uso de la marca es la caducidad recogida en el capítulo II de la LM 2019, sin embargo el no uso de la marca no es la única causa de caducidad marcaria en España²⁶. El artículo 54.1. a) LM 2019 acoge como causa de caducidad el hecho de que la marca no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de la citada ley. Desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, el comportamiento debido que sanciona el art. 39 LM – uso obligatorio de la marca registrada – no encierra una obligación, pues no cabe su exigibilidad inmediata a través del recurso al auxilio judicial sino, mejor, un deber, cuya efectiva realización viene a asegurarse con la sanción de caducidad.²⁷

Es en el artículo 57 LM 2019²⁸ donde se desarrolla que la falta de uso de la marca supone la caducidad de la misma, advirtiendo que tal inacción durante un periodo de 5 años conlleva la extinción sobrevenida del signo.

²⁵ ppletreemx.blogspot.com/2017/05/analisis-de-tesis-carga-de-la-prueba-en.html, fecha de consulta 1 de julio de 2019.

²⁶ Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre, BOE, núm. 294, 2002. Artículo 54. Caducidad.

1. Se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.

b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

c) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.

²⁷ GARCÍA-CRUCES, J.A., *La Caducidad* # pág. 476

²⁸ Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre, BOE, núm. 294, 2002. Artículo 57. Caducidad por falta de uso de la marca.

En la solicitud o demanda reconvencional de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no

Declarar la caducidad de la marca tiene una serie de efectos, recogidos en el artículo 60 LM 2019²⁹, entre los que cabe destacar que el titular marcario pierde todo derecho sobre el signo que habría registrado como marca; así como la pérdida de los derechos constituidos sobre la misma. Así se desprende de doctrina y jurisprudencia «la implantación del uso obligatorio de la marca registrada por parte de las legislaciones nacionales se concibiera siempre como una condición esencial para la conservación del derecho de marca, hasta tal punto que el incumplimiento injustificado de esta carga puede desatar la pérdida del derecho de exclusiva»³⁰

Al fin y al cabo el monopolio de explotación del uso en exclusiva de las marcas está condicionado a la obligación de un uso diligente para evitar las marcas «muertas» del mercado. Con ello se trata de incentivar un uso efectivo y activo de la marca que fue registrada.

obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvencional de caducidad podría ser presentada.

²⁹Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre, BOE, núm. 294, 2002. Artículo 60. Efectos de la caducidad y la nulidad.

1. La marca registrada se considerará que no ha tenido, a partir de la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, los efectos señalados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud o demanda de caducidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

2. La marca registrada se considerará que no ha tenido, desde el principio, los efectos señalados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la nulidad de la marca.

3. Sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular de la marca hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad o caducidad no afectará:

a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad o caducidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad o caducidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaración. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

4. Cuando se declare la caducidad o nulidad de una marca, el acreedor hipotecario podrá dar por vencida la obligación garantizada.

³⁰ BOTANA AGRA, M: «Algunos aspectos de la caducidad de la marca por falta de uso». Comentario a la STS (Sala Primera) de 18 de Diciembre de 1.992 en *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, nº 13, mayo 1994, pág. 45.

4.1. Caducidad parcial de la marca

La caducidad de la marca no siempre tiene que ser total, sino que es posible que exista una caducidad parcial de la marca. Esto se produce cuando la causa de caducidad no existe sobre toda la marca si no tan sólo para una parte de los productos o servicios para los cuales está registrada la marca. La declaración de caducidad parcial sólo se extenderá a los productos o servicios afectados, subsistiendo la marca para el resto de productos que no han sido declarados caducados.³¹

La obligación de llevar a cabo un uso efectivo de la marca alcanza todos los productos y servicios para los que el signo se registró, de forma que se puede dar lugar a una caducidad parcial de la marca cuando el signo haya sido usado tan solo para una parte de los productos y servicios que se registraron. En el artículo 59 de la LM 2019 sobre la solicitud de nulidad y caducidad se recoge, en su apartado 6, que cuando una marca se ha utilizado según lo que manda el artículo 39 LM pero solamente para una parte de los productos o servicios para los que se registró, a efectos de esa solicitud de nulidad y caducidad, sólo se va a tener por registrados los productos y servicios de los cuales se haya podido acreditar un uso efectivo.

Cuando se hace referencia a la caducidad parcial se está tomando en consideración la capacidad de identificación del signo, de modo que solamente cuando por la razón que fuera este signo no resultase válido para identificar todos los productos para los cuales se solicitó su registro, se anulará o caducará parcialmente.³² Es importante poder acreditar el uso parcial de la marca en aquellos productos y servicios con demostrada presencia en el mercado.³³

³¹ STS, Sala de lo Civil, 10 de mayo 2010, 2291/2010.

³² ÁVILA DE LA TORRE, A. «Comentario al art. 60», en *Comentario a la Ley de Marcas*, en AAVV, BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A. y GARCÍA CRUCES, J.A. (directores) Aranzadi, Pamplona, 2003, p. 927

³³ STS. Sala de lo Civil de 24 de junio de 2002, 4643/2002.

4.2. Improcedencia de caducidad marcaria

La falta de uso de la marca puede no conducir, necesariamente, a la declaración de caducidad de la marca. Como se advierte en el art. 57 LM 2019 no bastará con el incumplimiento de la obligación de uso, sino que se evitará la caducidad de la marca si su titular acredita que existen causas justificativas de la falta de uso; estas causas deben ser independientes de la voluntad del titular.

Hay muchos supuestos que pueden justificar la falta de uso de la marca, por ello hay que intentar precisar un criterio acerca de qué se debe entender por causa justificativa.³⁴

A día de hoy se entiende por causas justificativas aquellos acontecimientos no imputables al titular de la marca que impidan o dificulten extraordinariamente la utilización de la misma en el mercado. También cualesquiera otros que impidan al titular utilizar el signo distintivo registrado a su favor para distinguir los productos para los que fue concedido o hagan el mismo extraordinariamente gravoso, pero no aquellos sucesos que deban considerarse incluidos en el riesgo normal de empresa, la carencia de elementos personales para fabricar o comercializar el producto en cuestión, la insuficiencia de recursos financieros para llevar a cabo el proceso industrial del mismo o, incluso, la suspensión, siquiera momentánea, de dicho proceso a consecuencia de un descenso importante en el índice de ventas³⁵

El artículo 57 LM 2019 precisa a su vez que «no podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de

³⁴ Por lo que hay que excluir cualquier valor justificativo del desuso a las causas de naturaleza personal (enfermedad o jubilación del titular marcario), de naturaleza técnica (dificultades tecnológicas), de naturaleza económica (coyuntura económica, dificultades financieras, falta de aceptación del producto contrasignado por el público), y de significado estrictamente jurídico (pactos de delimitación de uso del signo, insolvencia declarada del titular o del licenciataria) Sobre estos supuestos, y con referencias de jurisprudencia, vid. CARBAJO CASCÓN, F. «Comentario artículo 39», en *Comentario a la Ley de Marcas*, Tomo I y II, Aranzadi, p. 608.

³⁵ SAP Barcelona de 29 de Julio de 1.999, AC 2.048/1999. En coherencia con tales afirmaciones, el Tribunal concluye que no justifica la falta de uso «la causa aducida por el titular de la misma, esto es, el supuesto riesgo que para la estabilidad de los productos distinguidos con su marca representaba la solicitada por su oponente, lo que a la luz de los razonamientos anteriores no ha de verse, sino como un riesgo normal de empresa, carente de la suficiente entidad para producir el fin que pretende».

caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvencional de caducidad podría ser presentada».

4.3. Carga de la prueba en los procedimientos de caducidad

En el art. 34 LM 2019 se recoge como derecho conferido por la misma el derecho de exclusiva. Ese derecho de exclusiva permite que se pueda actuar contra un tercero.

Uno de los aspectos procesales importantes a destacar en relación con el uso de la marca es ¿a quién le corresponde probarlo? El artículo 57 LM da respuesta a ello al imponer a su titular la obligación de demostrarlo.

Rodríguez-Cano defendía que es lógico que la carga de la prueba se adjudique al titular de la marca porque es quien tiene la posibilidad de aportar pruebas más fácilmente; mientras que para el demandante sería prácticamente imposible probarlo.³⁶

Por tanto, conforme a nuestra legislación actual, la carga de la prueba solo podrá ser declarar por los Tribunales previa acción o demanda de caducidad iniciada por un tercero. En este tipo de procedimiento se invierte la carga de la prueba que en nuestro ordenamiento corresponde habitualmente al demandante, y es el demandado quien debe acreditar lo contrario en la contestación a la demanda (Art. 217 Ley Enjuiciamiento Civil). Sin embargo, en este caso el titular es el encargado de probar los hechos constitutivos del uso de la marca.³⁷

³⁶ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.: *Caducidad* p. 296.

³⁷ Ejemplo de poder probar el uso de la marca, es lo que ocurrió con la marca de moda italiana Guccio Gucci que en 2013 perdió la exclusividad parcial sobre su marca británica “GG” debido a insuficiente prueba aportada frente a la acción presentada por la firma alemana Gerry Weber International AG. Las pruebas presentadas se consideraron como insuficientes y poco concisas.

III. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

A continuación procedo a realizar un análisis jurisprudencial de diversas sentencias sobre la caducidad de la marca por falta de uso, caducidad parcial de la marca y falta de legitimación para ejercer la acción de caducidad por falta de uso.

El criterio de selección de sentencias se basa, en primer lugar, en un ámbito competencial, se trata de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. En segundo lugar destacar el ámbito temporal, son sentencias comprendidas entre los años 2010 y 2019, es decir, jurisprudencia reciente.

Respecto a la elección de los casos concretos, me he basado principalmente en aquellos que suponen cierto interés y se pueden considerar como un punto de inflexión en cuanto al objeto del trabajo. De la jurisprudencia encontrada apreciar que el término «efectivo» es muy amplio a la par que subjetivo ya que, dependiendo del caso concreto es interpretado de muy diferentes formas.

A pesar de que la mayoría de la jurisprudencia coincide en que el concepto referido a un uso de la marca efectivo consiste en utilizar el signo para lo que fue inscrito en el registro, existen diversas sentencias donde se puede descubrir que el término «efectivo» llega mucho más lejos. Se puede referir a un uso que sea identificable a simple vista, que pueda ser demostrado fácilmente por el titular de la marca, que tenga continuidad en el tiempo y no queda anclado a un uso realizado en el pasado, que no se puede dar un uso efectivo cuando se vea que es un uso insuficiente...

A continuación se exponen diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo tanto estimatorios como desestimatorios de ejercer la caducidad por falta de uso de la marca, ya sea total o parcial. Además se incorpora una sentencia referida a la capacidad de legitimación para ejercer dicha acción ya que supone un motor importante a la hora de poder ejercer la caducidad. Los tribunales no van a poder realizar esta acción de oficio, es necesario que exista un demandante que la exponga; en el caso de que el sujeto que la realiza no tenga la legitimación suficiente no se podrá seguir con el proceso.

1- CADUCIDAD DE LA MARCA POR FALTA DE USO

1.1. STS. Sala de lo Civil, 8 de febrero de 2017, 415/2017

Antecedentes de hecho

La marca Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. es una sociedad que se constituyó en 1904 y se dedicó a la fabricación y venta de automóviles hasta 1936. Ha sido titular de la marca denominativa «La Hispano Suiza» y de otra marca donde aparecía, entre otros signos, la denominación HS.

En 1990, Grupo Hispano Suiza, formuló demanda contra La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. sobre caducidad de las marcas españolas. En 2008, Agustina y Rómulo solicitaron el registro de la marca comunitaria «Hispano Suiza». Sin embargo La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. formuló oposición ante la OAMI aduciendo la titularidad de la marca española ya caducada.

La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. interpuso demanda que dio inicio al procedimiento contra Agustina, Romulo y Delmar 04 S.A. donde solicitaban la acción reivindicatoria de la marca española denominativa «Hispano Suiza» sobre la base de los artículos 2 y 10 LM. Subsidiariamente para el caso de que la acción anterior no fuera estimada se pedía la nulidad de la marca por registro de mala fe. También pedían infracción de derechos de exclusiva sobre el nombre comercial así como la acción declarativa de haber incurrido en actos de competencia desleal y para los demandados que se abstuvieran de utilizar el referido signo a título de marca o nombre comercial.

Los demandados, en oposición a lo anterior, excepcionaron la falta de uso de la marca internacional «La Hispano Suiza» y mediante reconvencción pidieron la caducidad por falta de uso del nombre comercial «La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A.»

Pronunciamiento del Tribunal

La sentencia dictada en primera instancia desestimó la demanda y estimó parcialmente la reconvención porque declaró la caducidad del nombre comercial La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. El juez concluyó que no realizaron un uso real y efectivo de la marca porque tan sólo se trataba de exhibiciones de automóviles en ferias y de intervención en eventos. Tampoco se admitió como prueba del uso un acuerdo suscrito para la fabricación de coches antiguos en miniatura ni la licencia de uso de la marca a favor de la empresa Parker para la realización de un anuncio. Advirtió el juez que el uso de la marca hubiera sido efectivo y real si se hubiera realizado públicamente en el sector del mercado en que se comercializaban los productos identificados con la marca, es decir, si se hubiera comercializado en el mercado automovilístico.

Esta sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante. La sentencia confirma la caducidad por falta de uso del nombre comercial La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. porque a su juicio el uso invocado por el titular no reúne los requisitos para ser considerado uso efectivo.

La sentencia de apelación es recurrido por La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. que formula recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. Todos los motivos fueron desestimados.

El Tribunal finalmente falla que desestima el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. contra la sentencia de la AP de Barcelona. Además desestima el recurso de casación interpuesto por la Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. contra la AP de Barcelona.

Valoración final

Como conclusión, el Tribunal Supremo zanja la pelea por la mítica marca de coches de manera que los herederos de la legendaria marca el siglo XX pierden la exclusividad por falta de uso. Acabó defendiendo el tribunal que la reputación asociada

al signo Hispano-Suiza es esencialmente histórica, sin que esté relacionada o vinculada a la demandante en cuanto fabricante y vendedor de coches, que tenga una posición en el mercado de la que quiera beneficiarse la demandada.

Además el Tribunal consideró que el término «efectivo» en este caso concreto se vería reflejado si se hubiera tratado de un uso de la marca dentro del sector automovilístico basado en la compra y venta de coche. Sin embargo, al probar el uso con ferias de automóviles o réplicas de coches en maquetas de miniatura no se consideró suficiente para poder acreditar un uso efectivo.

Es necesario que, aunque se trate de una marca antigua sobre la que su titular tenga plenos derechos, se utilice de manera que se puedan relacionar las prestaciones actuales de la marca con las originarias.³⁸

1.2. STS. Sala de lo Civil, 22 de diciembre de 2015, 5416/2015

El principal objeto de análisis sobre el que versa dicha sentencia es la caducidad de las marcas por falta de uso así como las causas justificativa de esa falta de uso.

Antecedentes de hecho

Alta Zapatería Balear S.L. presentó demanda contra Yanko S.A. e Internacional Yanko S.A. en la que solicitaba que se declarara la caducidad por falta de uso durante un periodo de 5 años de unas marcas nacionales, unas mixtas y otras denominativas, que se caracterizaban porque el elemento denominativo era «Pepe Albadelejo» o «Pepe Albadelejo Mallorca» Se admitió la sucesión procesal de Yanko por «Koyan 003, S.L.», a quien se le había transmitido las marcas titularidad de Yanko.

³⁸ <https://www.sfplegal.com/es/la-proteccion-juridica-de-las-marcas-zombi>, fecha de consulta el 1 de julio de 2019.

Pronunciamiento del Tribunal

Alta Zapatería Balear interpuso recurso de apelación contra la AP. En su sentencia la AP consideró que Alta Zapatería Belaer estaba legitimada activamente para ejercitar la acción de caducidad por falta de uso respecto de las marcas objeto del litigio. La AP consideró que la causas alegadas para justificar el no uso de las marcas (búsqueda de mercado para estas marcas, proceso concursal, conflicto laboral y que el cliente más importante reclamaba otra marca) no eran relevantes pues entraban dentro del riesgo normal de una empresa y no constituían causas objetivas de fuerza mayor.

Respecto a la alegación de uso de las marcas, consideró que no existía prueba de que se hubiera hecho un uso real y efectivo de las marcas porque no se había probado que se hubiera comercializado productos distinguidos de esa marca, ni la marca había sido objeto de actividades de promoción comercial.

Por todo ello se estimó el recurso de apelación y se declaró la caducidad de las marcas Pepe Albadalejo y Pepe Albadalejo Mallorca cuestionadas en la demanda, por falta de uso, por lo que ordenó la cancelación de su inscripción en el registro de la Oficina Española de Marcas y Patentes.

Ante tal decisión Koyan interpuso recurso extraordinario por infracción procesal. El motivo del recurso se sostenía en la vulneración el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE porque se poyan en que la valoración de la prueba realizada por la AP es arbitraria e ilógica. Sin embargo la única alegación que en el recurso podría sustentar la alegación de un error o una arbitrariedad en la valoración de la prueba es que de los documentos presentados resultara de un modo claro que durante el periodo relevante para la apreciación de la caducidad de la marca se hubiera comercializado calzado bajo las marcas cuestionadas, de modo que de ahí resultada un uso real y efectivo.

Al no encontrarse los documentos a los que se refería la parte demandante se permitió convocar a las partes para reconstruir las actuaciones. En el examen de la reconstrucción se revela que el único lugar donde aparece mención a «Pepe Albadalejo» es en un documento escrito a menos en la propia carátula de cada uno de los bloques

documentales compuestos por facturas. En las facturas aparece la emisión a Pielsa pero no aparece mención a las marcas cuestionadas, es decir, el signo «Pepe Albadalejo» o «Pepe Albadalejo Mallorca» no aparece en las mismas.

La interposición del recurso de casación se apoya en el artículo 39 LM 2001 así como en los artículos 55.1.c) y 58 de la referida ley. La AP afirmó que no había existido uso alguno de las marcas objeto de la demanda durante 5 años anterior al litigio. En el mismo recurso de casación se hace referencia a que Yanko no había hecho uso de las marcas desde la temporada 2005/2006 porque había entrado en concurso. Koyán adquirió las marcas en 2007.

La sala decide que el recurso no puede ser estimado porque las causas que se alegan para justificar la falta de uso de las marcas no afectan a todo el periodo temporal durante el que la falta de uso real y efectivo de las marcas justificaría la caducidad declarada en la sentencia de la AP. Defienden que la falta de uso de las marcas queda sin justificar durante un periodo de 2 años y no de 5.

Además defienden que las causas justificantes de la falta de uso de la marca que se alegan, se basan en hechos distintos de los que se fijó en la instancia. Destacan a su vez que alegar como causa justificativa de la falta de uso de la marca el concurso de acreedores del anterior titular de la marca no es un criterio válido porque el criterio que preside la regulación del concurso no es la paralización de la actividad de la empresa concursada sino, la continuación de tal actividad (art. 44 Ley Concursal), por lo que en ningún caso podría considerarse adecuada para justificar la falta de uso de la marca.

Destacar requisitos mencionados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (hoy Unión Europea), en la STJCE de 14 de junio de 2007, caso C-246/05, asunto Armin Häupl contra Lidl Stiftung & Co. KG , declaró que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104 , que se corresponde con el art. 39.4 de nuestra Ley de Marcas , debe interpretarse en el sentido de que constituirán « *causas que justifiquen la falta de uso* » de una marca los impedimentos que guarden una relación directa con dicha marca, que hagan imposible o no razonable el uso de ésta y que sean independientes de la voluntad de su titular.

Estos requisitos rigurosos no se cumplen en el caso objeto del recurso por las razones que se han expresado.

Por tanto, las causas que se alegan por la recurrente no abarcan el periodo de 5 años de falta de uso y no reúne los requisitos que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (hoy, Unión Europea) ha establecido para que puedan justificar la falta de uso real y efectivo de la marca y excluyan su caducidad.

Valoración final

En este caso el Tribunal considera que no existe prueba de que se hubiera hecho un uso real y efectivo de las marcas porque no se pudo probar que se hubieran comercializado los productos distinguidos de la marca. Tampoco se pudo probar que la marca había sido objeto de actividades de promoción universal.

Cuando una marca no es usada conforme a la normativa vigente se produce la caducidad de la misma, es decir, la cancelación de su inscripción en el registro.

Es importante tener en cuenta el periodo temporal. Una marca se puede declarar caducada cuando el titular de la misma, o un tercero con autorización del anterior, no usan la marca durante los cinco años posteriores a su inscripción en el registro. Por eso, en este caso, la sala no estima el recurso, porque las causas que se alegan no afectan a los 5 años siguientes a la inscripción sino tan sólo a un periodo de 2 años.

Merece especial mención el criterio temporal porque ante un caso en el que se dieran todos los demás requisitos para poder pedir la caducidad, si no se cumpliera el plazo del artículo 39 LM 2019 no se podría declarar.

1.3. STS. Sala de lo Civil, 17 de junio de 2014, 3161/2014

El principal motivo de análisis sobre el que versa la citada sentencia es determinar si tres marcas españolas han caducado por falta de uso efectivo.

Antecedentes de hecho

Sergio y Joaquín interpusieron demanda contra don Millán. En la referida demanda Sergio y Joaquín defendían ser titulares de varias marcas españolas formadas por las palabras «Bugui Va JCRF Joaquín» y formadas por un icono gráfico. Ambos pidieron que se declarara la nulidad absoluta de la marca Xavier Grau Ferrer Estudiante Va y se condenara el demandado a no usar dicha marca por ser susceptible de generar confusión en el mercado.

Millán, el demandado contestó a la demanda entendiendo que no existía riesgo de confusión y además formuló reconvencción contra los demandantes Sergio y Joaquín con apoyo en los artículos 55 y 58 en relación con el artículo 39, todos de la LM 2001, pretendiendo la declaración de caducidad por falta de uso de las marcas mixtas.

Las marcas de cuya caducidad se trata son las registradas con los números 2 401 895, 2 401 896 y 2 401 897. Todas están formadas por la figura de una mujer en actitud de bailar; encima del pie de su pierna izquierda, flexionada, aparece una naranja de gran tamaño, en cuyo interior está escrita la palabra «Bugui», con letras mayúsculas; cerca de la mano del brazo izquierdo, también flexionado, lo hace otra naranja, con la palabra «Va» en su interior, también con letras mayúsculas; a la derecha de la imagen de la mujer aparecen, una debajo de la otra, las letras «JCRF»; y, en la base del conjunto, el nombre y apellidos del titular, «Juan Cándido Rubio Ferrer», también con mayúsculas.

Las tres marcas fueron concedidas para distinguir productos de la clase 31 (agrícolas, hortícolas y frutas), servicios de la clase 39 (almacenamiento, distribución y transporte) y de clase 35 (importación, exportación y publicidad). El demandado negó el uso de las tres durante un plazo ininterrumpido que establece la norma del artículo 39, apartado 1 así como el artículo 55 y 58 todos ellos de la LM 2001.

Millán alegó que las marcas objeto de acción de caducidad no habían sido usada por los demandantes.

Pronunciamiento del Tribunal

Los demandantes, al contestar la reconvención afirmaron haber utilizado las tres marcas cuestionadas y aportaron, para demostrarlo facturas y calendarios. La reconvención fue desestimada porque el Juzgado de lo Mercantil consideró que se había demostrado el uso efectivo de las marcas por parte de los demandantes.

Sin embargo y en el sentido opuesto, el Tribunal de apelación estimó, con el recurso de apelación del demandante reconvencional, la acción de caducidad, en aplicación de la norma sobre la carga de la prueba contenida en el art. 58 LM 2001 por:

- Considerar que los calendarios no constituyen prueba suficiente para acreditar el uso y comercialización de las marcas objeto del presente proceso en los sectores del mercado para los que han sido concedidas las marcas impugnadas.
- Que las facturas no eran suficiente para acreditar el uso de las marcas registradas impugnadas.

Contra la sentencia de apelación que interpuso Millán, uno de los demandantes (Joaquín) interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación. El recurso extraordinario se apoya en la infracción del artículo 24 CE. El recurso de casación denuncia la infracción del art. 39 apartados 1 y 2 de la LM 2001 así como los artículos 55 y 58 de la misma ley.

El tribunal de apelación rechazó el valor de los calendarios como prueba de uso y examinó las facturas. Negó que sirvieran como prueba de un uso efectivo porque en tales documentos solo aparecían las letras iniciales del nombre y apellidos de Joaquín «JCRF» seguidas de las palabras «Bugui Va». Los signos que aparecían en las facturas diferían de los registrados.

Por tanto, el tribunal no incurrió en error al negar que las facturas aportadas demostraran el uso de las marcas. Por ello el tribunal falla que los juicios de valor que aplicó el Tribunal para negar la prueba del uso de las marcas deben ser mantenidos y que no va a surgir efecto los recursos extraordinarios y de casación que interpuso Joaquín.

Valoración final

En este caso, la referencia a un uso «efectivo» no se basa tan sólo en utilizar la marca en el mercado con el fin para la que fue registrada si no que es necesario que se pruebe el uso. Sin embargo, los demandados no han podido probar el uso de la marca y el tribunal ha acabado desestimando su recurso.

No se ha considerado prueba de uso suficiente ni las facturas ni los calendarios donde se recogían la comercialización de sus productos. El tribunal las consideró escasas al aparecer en los calendarios tan sólo las siglas de uno de los empresarios, y en las facturas directamente los signos aparentes diferían de los que habían sido registrados.

Como el uso efectivo se prueba y se considera como tal al utilizarlos para el fin con el que fueron registrados, está claro que ante tal situación el demandante podrá medir la caducidad por falta de uso de la marca del demandado.

Como se recoge en la propia LM 2019, concretamente en el artículo 39, por uso se entiende la utilización de la marca con el fin para la que fue registrada y sin alterar de modo significativo tal fin.

1.4. STS. Sala de lo Civil, 18 de junio de 2010, 3281/2010

El objeto del proceso sobre el que versa la citada sentencia es sobre el derecho marcario, concretamente en si es conforme a derecho la declaración de caducidad por no uso de la marca Bimbolinea por la parte demandada y si debió declararse caducada por no uso de la marca «Nueva 11 Línea Integral» de la parte reconviniente.

Antecedentes de hecho

La entidad mercantil Panrico S.A. demandó a Bimbo S.A. solicitando que se declarara caducada por falta de uso la marca española «Bimbolínea». Bimbo decidió formular reconvención frente a la actora pidiendo que se declarara la caducidad por falta de uso de la marca «Nueva 1º Línea Integral» titularidad de Panrico por constituir un acto lesivo del derecho de marca Bimbolínea, pidiendo por parte de Bimbo que se cesara en el uso del signo «Primera línea» para distinguir sus productos y retirar del tráfico esos embalajes.

Pronunciamiento del Tribunal

La sentencia del Juzgado de 1º Instancia desestima la demanda deducida por Panrico S.A. y la reconvención formulada por Bimbo. La desestimación se funda en que la declaración de caducidad de la marca Bimbolínea fue registrada de forma regular y continúa antes de la presentación de la demanda. La desestimación de la reconvención se funda en que Panrico ha usado de modo regular y continuado la marca «1º Línea» sin alterar el carácter distintivo de la marca según su registro.

La AP desestima el recurso de apelación interpuesto por Bimbo por lo que no prospera la reconvención y estima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Panrico SA en el sentido de declarar la caducidad por falta de uso de la marca española Bimbolínea cuya inscripción registral en la OEPM deberá ser cancelada.

Contra dicha resolución interpuso Bimbo recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. Respecto al recurso extraordinario por infracción procesal es desestimado porque en el motivo primero se alega existencia de arbitrariedad en el juicio pero carece de fundamento. El segundo motivo denuncia sin fundamento legal que hay error en la valoración de los hechos y en la prueba. Por todo ello, es desestimado el recurso extraordinario.

Respecto al recurso de casación, en el primer motivo se alega infracción e interpretación errónea en la declaración de caducidad por no uso de la marca Bimbolínea del art. 39.1. LM 2001, en relación con los artículos 55 y 58 de la misma

ley, así como vulneración de la doctrina jurisprudencial relativa a la caducidad por falta de uso y obligatoriedad de uso de las marcas. La sentencia recurrida sienta que no existe un uso real y efectivo del signo Bimbolínea por lo que se declara la caducidad de la marca demandada.

El segundo motivo del recurso de casación denuncia la interpretación errónea para la declaración de uso de la marca. Afirma la parte recurrente que Panrico no ha usado la marca gráfica en la forma en la que fue registrada ni dispone de productos identificados bajo dicha marca.

El tribunal falla desestimando el recurso extraordinario presentado por Bimbo, desestimando el recurso de casación interpuesto por Bimbo. Por tanto, es Panrico quien sale beneficiado de tal situación.

Valoración final

En esta situación Panrico S.A. decide demandar a la marca Bimbo S.A. por falta de uso de la marca española Bimbolínea. En primer lugar lo que analiza el tribunal es si existe un uso efectivo y en segundo lugar debe comprobar que la marca usada por Panrico ha sido usada de modo regular y sin alterar el carácter distintivo de la marca según su registro.

Al tratarse de un uso efectivo por parte de Panrico y un no uso acreditado por la marca Bimbo, el TS decide fallar a favor de Panrico por entender el término efectivo como el uso de una marca en el mercado con el fin para el que fue registrada sin alterar su carácter.

La doctrina científica española distingue que la expresión uso efectivo se refiere a la comercialización de productos o servicios dotados de marca cuando alcanzan cierto nivel cuantitativo.³⁹

³⁹ STS. Sala de lo Civil, 28 de marzo de 2005, 1875/2005

2- CADUCIDAD PARCIAL DE LA MARCA POR FALTA DE USO

2.1. STS. Sala de lo Civil, 2 de julio de 2013, 3871/2013

La sentencia objeto de análisis versa sobre una empresa Maestro Tequilero SA de CV que interpone denuncia contra Destilerías Carthago, SAL, para intentar que se de la caducidad parcial de una de sus marcas.

Antecedentes de hecho

Maestro Tequilero SA de CV, interpuso (A través de procurador) demanda de juicio ordinario contra Destilerías Carthago, SAL. En la demanda Maestro Tequilero alegó que dicha sociedad, de nacionalidad mejicana, se dedicaba al comercio de tequila y derivados de él; que habían solicitado el registro de varias marcas comunitarias y que ninguna de ellas finalmente había sido registrada consecuencia de haber triunfado la oposición ejercida por Destilerías Carthago, SAL.

La OAMI, exigió a Destilerías Carthago que probara el uso efectivo de su marca, al hacerlo, estimó las oposiciones ejercidas por dicha empresa. Por ello Maestro Tequilero invocó en su demanda la caducidad por falta de uso así como la caducidad parcial. Ante ello Destilerías Carthago contestó a la demanda y defendían el uso de la marca, concretamente la denominativa «Maestro» y la referida a «espirituosos y licores» por ser una empresa dedicada hacía más de 30 años al sector de bebidas. Añadiendo que las dos marcas eran usados por ella.

Pronunciamiento del Tribunal

El juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia desestimó la demanda promovida por Maestro Tequilero contra Destilerías Carthago. Maestro Tequilero recurrió en apelación dicha sentencia llegando a resolver la Audiencia Provincial de Murcia que desestimaban el recurso de apelación de Maestro Tequilero. Aún así, Maestro Tequilero interpuso recurso de casación contra la sentencia de la AP de Murcia y la actuaciones se elevaron a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

La sociedad Maestro Tequilero dedicada a comerciar con tequila y productos derivados de él alegó en la demanda que le había sido denegado el registro de tres marcas comunitarias denominativas que eran «Maestro» «Del Maestro» y «Reserva del Maestro» con lo que querían distinguir sus productos.

Maestro Tequilero pretendió la declaración de que la marca española Destilerías Casthago había caducado por no haber sido usada conforme a los términos exigidos por el artículo 39 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas, excepto para distinguir productos consistentes en orujo y aguardiente de orujo. En segunda instancia fue desestimada la acción declarativa de caducidad ejercitada pro Maestro Tequilero por apoyo en el art. 55, apartado 1, letra c) LM 2001. Principalmente se desestimó porque la caducidad parcial de la marca, pese a que había sido registrada para «vinos, espirituosos y licores» y usada para «orujo y aguardiente de orujo», la circunstancia de que estos productos y el «tequila» fueran producto de la misma clase, hacía que hubiera una semejanza de los signos y eso podría generar riesgo de confusión.

Respecto al recurso de casación, Maestro Tequilero SA denunció la infracción de los artículos 39 apartados 1 y 2, así como la infracción del apartado 55.1 letra c) y el artículo 60, todo ello de la LM 2001. Defendía la caducidad por falta de uso de la marca para los productos para los que había sido concedida «vinos, espirituosos y licores», a excepción de aquellos para los que había sido efectivamente usada que eran «orujo y aguardiente de orujo». Ante ello el Tribunal aceptó el uso parcial de los productos semejante a aquellos para los que la marca había sido efectivamente utilizada.

El tribunal hace referencia a la distinción de los productos para los que se había registrado la marca y, por otro, el uso real y efectivo que de la misma hizo su titular. Según se precisa en el considerando 11 de la Directiva 2008/95, «La protección conferida por la marca tiene como fin primordial garantizar la función de origen de ésta, a saber, garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia» - y, por ello, la relación que existe entre la misma y los productos o servicios para los que se solicitó.

El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación interpuesto por Maestro Tequilero contra la sentencia de la AP de Murcia. Además anulan dicha sentencia y estiman el recurso interpuesto contra el Juzgado de lo Mercantil de Murcia. Finalmente declaran caducada la marca española de la que es titular Deatulería Carthago SL para todos los productos para los que fue registrada, con excepción de los consistentes en «licores de orujo y aguardiente de orujo», para los que seguirá vigente.

Valoración final

Como hemos visto anteriormente la obligación de uso de la marca debe ser efectiva, sin embargo puede darse la circunstancia de que una marca sea usada efectivamente tan solo en una parte. Cuando se da tal situación estaremos ante el caso de una caducidad parcial de la marca.

Es lo que sucede en dicha sentencia, a pesar de que Deatulería Carthago SL registró un número de productos como marca tan sólo usó de forma efectiva los licores de orujo y el aguardiente de orujo. El resto de productos no fueron usados efectivamente durante el periodo de 5 años tras su registro y como consecuencia el demandante puede solicitar la caducidad de marca por falta de uso.

En este caso la caducidad por falta de uso no puede ser completa porque se demuestra por parte del demandado que ha existido un uso efectivo para ciertos productos. Por ello el Tribunal acaba fallando a favor de interponer una caducidad parcial de la marca por falta de uso.

2.2 STS. Sala de lo Civil, 10 de mayo de 2010, 2291/2010

La sentencia objeto de análisis versa sobre la empresa Pur Natur N.V. que interpone demanda contra Alcampo para intentar que se diera la caducidad de dos de sus marcas.

Antecedentes de hecho

Pur Natur N.V. a través de procurador interpuso demanda de juicio ordinario contra Alcampo, SA, por escrito presentado, ante el Juzgado Decano de Madrid. Alegó que Pur Natur había solicitado en 1999 el registro de la marca mixta «Pur Natur» para identificar productos de la clase 29. Dicho registro fue denegado por la OEPM porque existían dos marcas prioritarias de la que era titular Alcampo, una denominativa constatada por la palabra «Purnatur» y otra mixta formada por un rectángulo donde aparece la palabra «Purnatur».

Sin embargo, Pur Natur N.V. alegó que las dos marcas de Alcampo no habían sido usadas desde hacía años. La demanda repartida al Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid desestimó las pretensiones de la demanda formulada por Pur Natur N.V. dicha sentencia fue recurrida en apelación por Pur Natur N.V. y fallaron desestimando el recurso de apelación interpuesto. Ante tal decisión se interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y de casación contra la sentencia de la AP de Madrid. Las actuaciones se remitieron a la Sala Primera del TS.

Pronunciamiento del Tribunal

Pur Natur N.V. solicitó el registro de una marca mixta formada por un cuadrado de color blanco, en cuyo interior aparecen, con letra mayúscula de color verde las palabras «Pur» y «Natur». Petición denegada por la OEPM a consecuencia de la existencia de dos marcas, registradas a nombre de Alcampo SA. Ante tal negativa Pur Natur N.V. intentó comprar a Alcampo SA las dos marcas convertidas en impedimento para el registro de la suya. Pur Natur ejercitó dos acciones, la primera que se condenara a Alcampo a transmitir las dos marcas y la segunda, de forma subsidiaria, que se declararan caducadas por no haber sido usadas en el plazo que señala el artículo 39 LM 2001.

El recurso de casación de Pur Natur N.V. versa sobre la desestimación de la acción de caducidad de las marcas de Alcampo SA, que en ese momento la recurrente tan solo pretende que sea declarada sólo respecto a los productos que no habían sido

usados, es decir, pide la caducidad parcial. Ante ello el Tribunal estimó la caducidad parcial la que consideran que no es incongruente declarar una caducidad parcial por desuso.

El tribunal procede a desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal y estima el recurso de casación. Procede a su vez a declarar la caducidad parcial de las marcas referidas de Alcampo SA para todos los productos para los que una y otra están registradas que no sean aquellos para los que, según la sentencia recurrida, han sido usadas. Concretamente las marcas se considerarán no caducadas para los productos consistentes en «frutas en conserva» por ser los únicos para los que ha habido un uso efectivo de la marca.

Valoración final

En este caso ocurre algo muy parecido a la sentencia anterior. Se declara la caducidad parcial de marcas de Alcampo que sólo fueron usadas para una serie de productos y no para todos los que habían registrado.

Al darse esta situación, se produce una caducidad parcial de la marca que no ha sido usada conforme a su inscripción y se permite continuar usando la marca en lo referido a un uso efectivo de la misma.

En el apartado 6 del artículo 59 se recoge que si una marca se ha utilizado solamente para una parte de los productos o servicios para los que estuviera registrada, a efectos del examen de la solicitud de nulidad, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

3- FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA EJERCER CADUCIDAD

STS. Sala de lo Civil, 3 de abril de 2019, 3589/2019

Antecedentes de hecho

A Zeta Gomma Fortinure Instriali S.P.A. era una empresa especializada en la producción de correas de transmisión y correas transportadoras, entre la excelencia italiana y los altos estándares en personalización, industrialización y distribución de productos de caucho, PVC y PU

A Zeta Gomma Forniture Instriali S.P.A. presentó recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal contra la sentencia de la AP de Guipúzcoa. La parte recurrida era la Sociedad Industrial de Transmisiones S.A. dedicada a transmisiones por correa, reductores, acoplamientos, limitadores de par, frenos y embragues, anillos de fijación y posicionamiento lineal.

Pronunciamiento del Tribunal

La Audiencia desestimó el recurso de apelación y confirmó la resolución recurrida. No se entró a enjuiciar la acción de caducidad de dos marcas, porque se rechazó la legitimación activa de la demandante y recurrente. Ello porque se aprecia que no ostenta un interés legítimo, sino que actúa de mala fe y por cuenta de un tercero, la sociedad italiana Sit Spa. La parte recurrente defiende su legitimación activa, considera que tiene un interés legítimo consistente en obtener la caducidad para poder registrar la marca S.I.T.T. en España.

El recurso de casación se basa en dos motivos, el primera la infracción del art. 59 a), art 55.a1 c) y art. 39 LM 2001 porque la falta de legitimación activa de la recurrente para ejercitar la acción de caducidad de las marcas ha venido motivada por una interpretación incorrecta y restrictiva del concepto «interés legítimo». Este motivo es inadmitido por inexistencia de interés casacional. E segundo motivo se formula con base en el art. 477.2.3º LEC alegando infracción del art. 59. A) en relación con los art.

55.1.c) y 39 LM 2001 ya que la sentencia recurrida aprecia falta de legitimación activa. El tribunal decide inadmitir el recurso de casación.

La improcedencia del recurso de casación determina que se inadmite el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto. Por tanto, el recurso ha de resultar inadmitida en su integridad al incurrir en las causas de inadmisión expuestas. Finalmente la sala acuerda inadmitir el recurso extraordinario y de casación por A Zeta Gomma Forniture Instriali S.P.A contra la sentencia de la AP de Guipúzcoa. Se concluye dando validez a la sentencia de la AP de Guipúzcoa y aceptando la falta de legitimación para ejercer la caducidad de dos marcas por falta de interés legítimo.

Valoración final

Para poder ejercer la acción de caducidad de la marca por falta de uso es necesario estar legitimado para ello. En el artículo 3 de la LM 2019 se establece que podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de derecho público. En este caso podemos comprobar que existe falta de legitimación para realizar dicha acción.

El Tribunal entiende que existe falta de legitimación al no existir un interés legítimo por parte del demandante en ejercer la caducidad de la marca. Se considera que se está actuando de mala fe y a mayor abundamiento, a través de un tercero. Es decir, no basta con cumplir el requisito del artículo 3 LM 2019 de ser una persona física o jurídica, además es necesario que existe un interés legítimo.

Al estimar por parte del Tribunal la falta de legitimación no hace falta continuar con el proceso, dando por terminada la posibilidad de ejercer la acción de caducidad.

IV. CONCLUSIÓN

Al registrar una marca, el propietario de la misma está obteniendo un derecho de exclusiva sobre ella. Además de obtener derechos al registrar un signo también se asumen obligaciones. Entre esas obligaciones, para no perder la exclusividad se impone necesariamente el uso de la marca.

La marca debe ser usada tal y como fue registrada o con modificaciones que no lleguen a alterar el carácter distintivo de la misma. Es importante que los cambios que se realicen en la marca no alteren su carácter distintivo porque de ser así se dará la consecuencia de la caducidad. Por ello la OEPM recomienda que si se hacen cambios en la marca, aunque sean mínimos, se vuelva a registrar.

El periodo legal que establece la LM para usar la marca sin que se produzca su caducidad son cinco años desde que se registró y no debe interrumpirse su uso continuado durante más de 5 años. Como se ha podido ver con este trabajo es muy importante el uso continuado de una marca en el mercado para el que fue concedida si no se quiere perder la exclusividad sobre ella. A la vista quedan ejemplos de grandes empresas como son NIKE, BIMBO, PANRICO o HISPANO-SUIZA que han visto peligrar sus negocios, y otras de ellas (como el caso de HISPANO-SUIZA) directamente han visto desaparecer su marca por no realizar un uso del signo tal y como se establece en la ley.

La obligación que se le impone al titular de la marca de usarla conlleva una serie de requisitos. En la redacción anterior de la LM anterior a 2019 se exigía que el uso de la marca fuera «real» y «efectivo», sin embargo con la modificación de este año de la Ley de Marcas, la obligación del uso de la marca simplemente debe ser efectivo.

El término «efectivo» puede parecer subjetivo y carente del rigor necesario para poder llevarlo a la práctica, sin embargo abundante doctrina y jurisprudencia desarrollada a lo largo del trabajo, nos ha mostrado una visión global del concepto. Se entiende por uso efectivo de la marca que éste se tiene que manifestar públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir la función para la cual se le reconoció a su titular el derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir con las

exigencias legales una utilización aparente de la marca dirigida tan solo a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo.⁴⁰

Es importante a su vez, acreditar el uso que se está llevando a cabo con la marca registrada. En caso de que un tercero solicite la caducidad de la marca por desuso es necesario que el titular de la misma tenga la capacidad y recursos suficientes para acreditar lo contrario.

Hay que tener en cuenta, sobre todo en marcas notorias y aquellas que son tan conocidas globalmente que cada día tienen grandes inyecciones de capital, que una falta de uso y su correspondiente caducidad podría suponer un problema fatal para su empresa. Lo más próximo a ello es el caso de NIKE. Dicha empresa tuvo graves pérdidas de dinero en España cuando se les retiró el derecho a usar su nombre y su logo para el ámbito textil, aunque nunca han querido contabilizar al público las pérdidas concretas que les supuso tal decisión del Supremo. Aunque finalmente, con la ayuda del Constitucional pudieron obtener de nuevo su marca en todos los ámbitos, si no hubiera sido así, otra empresa podría haberse beneficiado de tal situación.

La caducidad no solo conlleva la pérdida del derecho de exclusiva, sino que puede acarrear unas consecuencias graves en el aspecto económico de la empresa titular. No obstante, la caducidad por falta de uso de una marca registrada no solo supone problemas, sino que desde una perspectiva más amplia produce efectos beneficiosos, porque está evitando que se produzcan «marcas muertas». En el mundo globalizado en el que vivimos se suceden los cambios y las actualizaciones y sin una regulación como la actual no sería posible llegar a una convivencia marcaria suficiente y adecuada.

⁴⁰ STS de 22 de enero 2.000, Ar/ 60/2.000.

V. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS, INFORMES Y ARTÍCULOS⁴¹

- ÁVILA DE LA TORRE, A. «Comentario al art. 60», en *Comentario a la Ley de Marcas*, en AAVV, BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A. y GARCÍA CRUCES, J.A. (Directores) Aranzadi, Pamplona, 2003. Pág. 927.
- BALLESTEROS, E. y PEGUERA M. , «Entra en vigor la reforma de la Ley de Marcas» en *BlogCuatreCasas*, 2019. Dirección <https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/entra-vigor-la-reforma-la-ley-marcas/>, consultada el 19/06/2019, 10:15 horas.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. A.: *Caducidad de la marca*, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid 2004, pp. 275 - 296.
- BOTANA AGRA, M: «Algunos aspectos de la caducidad de la marca por falta de uso». Comentario a la STS (Sala Primera) de 18 de Diciembre de 1.992, en *Cuadernos de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial*, nº 13, mayo 1994, pág. 45.
- CASADO CERVIÑO, A. *La génesis de las normas unionistas relativas al uso obligatorio de la marca registrada*, ADI, 1976.
- CARBAJO CASCÓN, F. *Conflicto entre signos distintivos y nombres de dominio en internet*, Aranzadi, Pamplona, 2002.
- CURTO POLO, M. M. «Sentencia de 28 de marzo de 2005: Caducidad de la marca por no uso. Obligación de uso real y efectivo de la marca. Causas justificativas del no uso. Reanudación del uso de la marca en forma diferente a la registrada. Uso contrario a la buena fe objetiva sin efectos rehabilitadores. Prescripción por tolerancia» en *Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, Nº 70, 2006, pp. 241-282.

⁴¹ Ordenado por orden alfabético

- FERNÁNDEZ NOVOA C. *Tratado sobre el Derecho de Marcas*. Marcial Pons, Madrid, 2001.

- FERNÁNDEZ NOVOA, C. «El uso obligatorio de la marca registrada» en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, Tomo 3, 1976.

- FERRANDIS GONZÁLEZ, S. SELAS COLORADO, A. ABAD REVENGA, J. *Comentarios a la Ley de Marcas*, Grupo difusión, 2002.

- GARCÍA-CRUCES, J.A., *La Caducidad de la marca por falta de uso*. Publicado en AAVV: *Libro Homenaje al Profesor Dr. Alberto Bercovitz Rodríguez Cano*, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2004, pp. 473-480

- GARCÍA VIDAL, A. *Actas de Derecho Industrial*, Volumen 30, Marcial Pons, 2010.

- GARCÍA VIDAL, A. *Derecho de Marcas e Internet*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

- PÉREZ-SERRABONA GONZÁLEZ, F.J., «La alteración de la forma registral de la marca y su caducidad por falta de uso» *Actas de Derecho industrial y Derechos de Autor*, Tomo 35, 2014-2015, pp. 496-500.

SENTENCIAS⁴²

- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, 3 de abril de 2019, 3589/2019

- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 8 de febrero de 2017, 415/2017

- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, 22 de diciembre de 2015, 5416/2015

- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, 17 de junio de 2014, 3161/2014

- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil de 9 de julio de 2013, 4425/2013,

⁴² Ordenado por fecha más reciente

- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, 2 de julio de 2013, 3871/2013
- STJUE de 26 de septiembre de 2013.
- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, 10 de mayo de 2010, 2291/2010
- Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Civil, 18 de junio de 2010, 3281/2010
- STJUE de 9 de diciembre de 2008, asunto – 442/07
- STJUE de 13 de septiembre de 2007
- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 28 de marzo de 2005, 1875/2005
- STJUE de 11 de marzo de 2003
- Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 27 de febrero de 2002, asunto T- 99/00, Rewe-Zentral, apartado 26.
- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil de 24 de junio de 2002, 4643/2002
- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil de 22 de enero 2.000, Ar/ 60/2.000.
- Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de Julio de 1.999, AC 2.048/1999.

PÁGINAS WEB⁴³

- <https://www.oepm.es/es/index.html>, fecha de consulta 20 de mayo 2019
- <http://convelia.com/la-marca-concepto-funciones-y-exito>, fecha de consulta 22 de mayo de 2019

⁴³ Ordenado por fecha de consulta

-<https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/fo-article-798.pdf>, fecha de consulta 22 de mayo de 2019

-<http://lehmann-fernandez.com/el-uso-de-la-marca-obligacion-para-el-titular-registral/>.
Fecha de consulta 1 de junio de 2019

-<https://www.domingomonforte.com/la-estructura-de-la-obligacion-de-uso-de-la-marca-nacional/>. Fecha de consulta 1 de junio 2019

- <http://www.oepm.es/es/index.html>. Fecha de consulta 5 de junio de 2019

-<http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/04-cuestiones-basicas.html>.
Fecha de consulta 5 de junio de 2019

-<https://www.protectia.eu/>. Fecha de consulta 10 de junio de 2019

-<http://togas.biz/articulos/articulo-profesionales-La-caducidad-de-la-marca-por-falta-de-uso/>. Fecha de consulta 10 de junio 2019

-<https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/entra-vigor-la-reforma-la-ley-marcas/>. Fecha de consulta 15 de junio 2019

-https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/modificacion-de-la-ley-de-marcas-un-nuevo-marco-juridico-mas-europeo. Fecha de consulta 15 de junio de 2019

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Normativa/AnteproyectoLeyModificacionParcialLey172001_7dic_Marcas.pdf.
Fecha de consulta 15 de junio de 2019

-<http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>. Fecha de consulta 18 de junio de 2019

-<https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/entra-vigor-la-reforma-la-ley-marcas/>, consultada el 19/06/2019

-<https://www.elretodeemprender.com/se-puede-ceder-el-uso-de-una-marca-o-nombre-comercial/>, fecha de consulta 25 de junio de 2019

-<http://asesoresdepymes.com/que-tengo-que-hacer-para-proteger-mi-marca-en-el-extranjero/>, fecha de consulta 27 de junio de 2019

-<http://blog.garrigues.com/como-evitar-la-caducidad-de-una-marca-por-falta-de-uso/>, fecha de consulta 29 de junio de 2019

-ppletreemx.blogspot.com/2017/05/analisis-de-tesis-carga-de-la-prueba-en.html, fecha de consulta 1 de julio de 2019

LEYES⁴⁴

-Constitución Española de 1978, BOE, núm. 311, 1978.

-Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre, BOE, núm. 294, 2002.

-Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, BOE, núm. 7, 2001.

-Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, «Gaceta de Madrid» núm. 206, 1889

⁴⁴ Ordenadas jerárquicamente